平成２３年７月２１日判決言渡　同日原本交付　裁判所書記官

平成２１年(ワ)第１６４９０号 商標権侵害差止等請求事件

口頭弁論終結日　平成２３年５月２３日

判　　決

原　　告	株式会社 新 日 本 技 建
同訴訟代理人弁護士	原　田　紀　敏
被　　告	有限会社オートケミカル
被　　告	P
上記両名訴訟代理人弁護士	田　野　壽
同	妹　尾　直　人
同	宮　崎　隆　博
同	石　倉　尚
同訴訟代理人弁理士	森　寿　夫

主　　文

１　被告有限会社オートケミカルは，原告に対し，４１万３９６１円（ただし，４万１３９６円の限度で被告Ｐと連帯して）及びこれに対する平成２１年１１月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　被告Ｐは，原告に対し，被告有限会社オートケミカルと連帯して４万１３９６円及びこれに対する平成２１年１１月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３　原告のその余の請求をいずれも棄却する。

４　訴訟費用は，原告に生じた費用の５分の４，被告有限会社オートケミカルに生じた費用の５分の４，被告Ｐに生じた費用の２０分の１９を原告の負担とし，その余は被告らの負担とする。

５　この判決は，１及び２項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１　当事者の求めた裁判

１　原告

（１）被告らは，別紙標章目録記載１ないし８の標章が付された塗装用商品を製造，販売，施工又は使用してはならない。

（２）被告らは前項の商品を廃棄せよ。

（３）被告らは，原告に対し，連帯して，２７３６万円及びこれに対する平成２１年１１月１５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

（４）訴訟費用は被告らの負担とする。

（５）（３)項につき仮執行宣言

２　被告ら

（１）原告の請求をいずれも棄却する。

（２）訴訟費用は原告の負担とする。

第２　事案の概要

１　前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。）

（１）当事者

原告は，塗料の製造，販売，塗装工事，防水工事及び建築工事等を目的とする会社である。

被告有限会社オートケミカル（以下「被告会社」という。）は，自動車の外装保護剤販売及びカーフィルム販売，施工指導等を目的とする会社である。

被告Ｐは，被告会社の代理店である。

（２）原告の商標権

原告は，次の各登録商標（以下，併せて「本件各登録商標」という。）に係

る各商標権（以下，併せて「本件商標権」という。）を有している。

ア　本件登録商標１

登録番号　　第４８０５９５６号

登録日　　平成１６年９月２４日

出願日　　平成１３年６月１５日

指定商品及び役務の区分　第２類

指定商品　　ポリマー塗料

登録商標　　ポリマーガード

イ　本件登録商標２

登録番号　　第５１１８１０８号

登録日　　平成２０年３月１４日

出願日　　平成１７年１２月２７日

指定商品及び役務の区分　第１類

指定商品　　ポリマーを用いたコーティング剤

指定商品及び役務の区分　第３類

指定商品　　ポリマーを用いて撥水効果を有するコーティング剤

指定商品及び役務の区分　第６類

指定商品　　ポリマーを用いた建築用又は構築用の金属製専用材料

指定商品及び役務の区分　第１１類

指定商品　　ポリマーを用いた便所ユニット，ポリマーを用いた浴室ユニット

指定商品及び役務の区分　第３７類

指定役務　　ポリマーを用いた塗装工事

指定商品及び役務の区分　第４１類

指定役務　　ポリマーを用いた塗装工事の教授

登録商標　　ポリマーガード

（３）被告らの行為

被告会社は，別紙標章目録記載１ないし８の各標章（以下，個別には「被告標章１」ないし「被告標章８」といい，併せて「被告各標章」という。）を付した自動車の塗装表面保護用コーティング剤（以下「被告商品」という。）を製造，販売していた。

被告Ｐは，被告会社から被告商品を購入し，専らインターネットを利用して販売していた。

（４）原告の取扱商品

原告は,専ら建築用塗料を販売しており,自動車の塗装表面保護用コーティング剤は販売していない。

２　原告の請求

原告は,被告らの行為により本件商標権が侵害されたとして,被告らに対し,商標法（以下「法」という。）３６条１項に基づき，被告各標章の使用行為の差止めを，同条２項に基づき，被告商品の廃棄を，民法７０９条，法３８条２，３項に基づき，２７３６万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，それぞれ求めている。

３　争点

（１）被告商品と本件登録商標１の指定商品の類否　　（争点１）

（２）被告各標章と本件各登録商標の類否　　（争点２）

（３）本件登録商標２の商標登録は無効であるか　　（争点３）

（４）被告会社は，被告各標章について法３２条に基づく先使用権を有するか　　（争点４）

（５）損害額　　（争点５）

（６）差止請求の可否　　（争点６）

第３　争点に係る当事者の主張

１　争点１（被告商品と本件登録商標１の指定商品の類否）について

【原告の主張】

（１）被告商品と本件登録商標１の指定商品とが同一であること

ア　被告商品が塗料であること

商標法施行規則別表は，塗料に属するものとして「油ペイント，漆，エナメル，防水塗料，ラッカー，ワニス」等の商品を挙げている。特許庁の審査基準でも，「この概念には，流動性の物質で，物体の表面に塗布すると固化し塗膜を形成するものが含まれる。」とされている。

一般にも，塗料とは，「物体の表面に防腐・さび止め・着色・つやだしのために塗る流動性の物質」，「対象物を保護・美装，または，独自な機能を付与するために，その表面に塗りつける材料のこと」をいう。

本件登録商標１の指定商品は「ポリマー塗料」である（前提事実(２)ア）。

被告商品は，フッ素ポリマー，ケイ素ポリマー，セルロース繊維素を化学的に結合させたガラス繊維被膜で自動車の塗装表面を保護するコーティング剤である。したがって，被告商品は，流動性の物質であり，物体の表面に塗布して塗膜を形成するものであるから，塗料である。

イ　原告が出願経過において指定商品を建築用の塗料に限定したとする後記被告の主張は，否認する。

（２）被告商品と本件登録商標１の指定商品が類似すること

次のとおり，被告商品と塗料とは，材料，用途，生産者，販売者及び需要者が同じであり，商品として共通する点が多い。また，通常同一営業主により製造又は販売されているものであるから，これらの商品に同一又は類似の商標を使用したときに，同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがある。よって，類似する商品に当たる。

ア　被告商品の原材料であるシロキサン系，ポリシラサン系，ガラス系化学

成分は，塗料として広く用いられているものである。

また，塗膜の厚さは，塗料よりもコーティング剤の方が総じて薄いものの，付着耐久力により別個の商品として区別できるものではない。

イ　いずれも化学品メーカーが製造している。

ウ　自動車の塗装及びコーティング処理作業は，いずれも自動車整備業者が行うものであり，最終的な需要者も自動車の使用者であり，共通である。

エ　ポリシロキサンのコーティング剤は自動車のみならず，建材塗装にも用いられるものである。また，自動車及び住宅建材の両方について，コーティングを施工している施工業者もいる。

オ　コーティング剤は，板金塗装店，修理工場などで販売されており，塗装に関する一連の商品群として捉えられるものである。

【被告らの主張】

（１）被告商品と本件登録商標１の指定商品との同一性

被告商品は，塗料ではなく，本件登録商標１の指定商品と異なる。

ア　本件登録商標１の指定商品であるポリマー塗料は，建築物・構造物の表面の保護に用いられるものであるのに対し，被告商品は，ポリマーを用いた自動車の塗装表面保護用コーティング剤であり，用途が異なっている。

また，ポリマー塗料が２０年程度の耐久力を有するのに対し，被告商品は，せいぜい２，３年程度の付着力を持続するにとどまるから，耐久性も異なっている。

コーティング剤が自動車用ワックスの延長線上に開発されたいわゆるアクセサリー商品であることからしても，取引通念上，塗料とは認識されない。

イ　特許庁の審査基準でも，第１類の「化学品」と第２類の「塗料」は非類似であるとされており，その審査実務においても，塗料とコーティング剤とは非類似であるとの取扱いが安定的にされている。

ウ　そもそも，「ポリマー塗料」は，特許庁の審査基準に例示されていないのはもちろんのこと，用語辞典などの各種文献にも掲載されておらず，いかなる塗料を指すのかが明らかでない。

原告は，出願当時，広く塗料一般ではなく，建築用に限定された塗料のみを指定商品として意図していたこと及び「ポリマー」の字義からすれば，「ポリマー塗料」とは，「高分子重合体（ポリマー）により耐候性を高めた建築用塗料」のみを指すものである。

（２）被告商品と本件登録商標１の指定商品との類似性

被告商品と本件登録商標１の指定商品は，前記(１)のとおり，品質・用途が全く異なり，部品と完成品の関係にもない上，次のとおり，生産部門・販売部門・需要者も全く異なるから，類似する商品にも当たらない。

ア　製造者は，ポリマー塗料が塗料製造業者中心であるのに対し，被告商品は化学品製造業者が中心である。

イ　販売者は，ポリマー塗料が塗料販売業者であるのに対し，被告商品はオートケミカル用品業者，自動車補修用塗料販売業者である。

ウ　需要者は，ポリマー塗料が建築・建設業者であるのに対し，被告商品は自動車ディーラー，修理工場，板金塗装店，洗車店，ガソリンスタンド，自動車所有者等である。

２　争点２（被告各標章と本件各登録商標の類否）について

【原告の主張】

被告各標章は，「ポリマーガード」という称呼を有しているが，本件各登録商標の称呼と同一であるなど，被告各標章は，本件各登録商標に類似する。

【被告らの主張】

争う。

３　争点３（本件登録商標２の商標登録は無効であるか）について

【被告らの主張】

本件登録商標２の商標登録は，次の理由から無効である。

（１）法４条１項１０号該当事由

次のとおり，被告標章１及び５は，本件登録商標２の出願当時において，被告らの業務に係る商品を表示するものとして需要者である自動車ディーラー，修理工場，板金塗装店，洗車店及び最終的な需要者の間に広く認識されていた。

ア　被告商品の販売開始と販売先

（ア）被告会社代表者は，平成５年８月ころ，他社と共同で被告標章１を付した被告商品の販売を開始し，その後も，岡山県及び近隣の自動車ディーラー・修理工場・板金塗装店・洗車店等を中心に販売を続けた。平成１２年には，「ポリマーガードⅡ」の標章を付した商品の販売を開始し，平成１４年には，被告標章５を付した被告商品の販売を開始した。

平成１４年１０月からは，関西・中国地方に約２８０の販売先施工店を有する株式会社サンエースに対し，上記商品を納入するようになり，平成１５年４月からは，同社が運営する自動車用塗料販売店の全国組織「トップネットグループ」の会員を販売代理店として販売するようになった。「トップネットグループ」の他の会員は，北海道に約８０の販売先施工店を有するマルサン塗料株式会社，東北地方に約１０４の販売先施工店を有する協立塗料株式会社，関東地方に約３８０の販売先施工店を有する伊丹塗料株式会社，九州・山口地方に約１２０の販売先施工店を有する大井産業株式会社である。

（イ）また，被告会社代表者は，平成１５年５月１日，被告会社を設立し，平成１６年からは，オートグラス株式会社，大日本塗料グループのＤＮＴ山陽ケミカル株式会社，大同産業株式会社，中国資本の孔雀マット工業株式会社及び被告Ｐとそれぞれ販売代理店契約を結び，被告商品を販売していた。

（ウ）上記(ア)のとおり，被告標章５を付した被告商品の施工店の数は，平成１７年１０月の時点において，全国で約７００以上に達していた。

また被告商品の直接の販売先も，平成１７年７月時点で，１００営業所を超えていた。

イ　被告会社の売上高

平成１５年４月から平成１７年１２月までの期間において，年間３１００万円ないし３２００万円であった。これは，ほぼすべて被告商品及びその付帯商品によるものであった。

ウ　被告商品の施工台数及び市場シェア

（ア）被告商品は，平成９年から平成１２年にかけて，岡山県及び広島県の一部地域において合計１万１６００台に施工された。当時の岡山県及び広島県における１年間当たりの新車登録台数は，合計１１万８０００台であった。

当時，多くとも新車購入者の約１割しか自動車に対するポリマーコーティングをしていなかったことから，当時，岡山県及び広島県において，ポリマーコーティングを施工された自動車台数は多く見積もっても合計４万７２００台程度である。

したがって，被告商品は，これらの地域においてポリマーコーティングを施工する自動車のうち２０パーセント以上のシェアを有していた。

（イ）被告標章５を付した被告商品は，平成１５年から平成１７年にかけて，全国で延べ約２万５０００台の自動車に施工された。

エ　被告商品の広告宣伝

被告各標章は，被告商品のボトルに貼付するシール，施工自動車に貼付するステッカー，パンフレット，保証書兼取扱説明書，施工証明書，チラシ及び施工料金表などに使用され，広く需要者の目に触れていた。

また，被告会社の販売代理店は，独自に施工店用の立看板やのぼりを作

成しており，各施工店は，パンフレット，自動車情報誌，インターネットなどを利用して，旺盛な広告宣伝活動をした。

これらの広告宣伝の結果，遅くとも平成１７年７月の時点では，インターネットの検索サイトで「ポリマーガード」の文字を検索すると，ヒットした記事のほぼすべてが，被告会社の商品を表示するに至っていた。

（２）法３条１項３号及び４条１項１６号該当事由

ア　「ポリマー」の文字は，高分子の可塑性重合体を意味し，重合反応させて作った高分子化合物の商品を表す語として，この種の商品を取り扱う業界において理解・使用されている。「ガード」の文字は，守る，保護するといった意味を表すから，これらの語を結合しても単に商品・役務の品質を表示するにすぎず，識別力に乏しいものであって，一種の造語を表したものと認識されることもない。

イ　したがって，本件登録商標２は，商品の品質，原材料，効能又は用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり，法３条１項３号に該当する。

ウ　また，本件登録商標２は，指定商品以外の商品に使用した場合には当該商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり，法４条１項１６号に該当する。

エ　なお，被告会社は，平成１６年８月２６日，被告標章１について，指定商品を第１類「化学品」として登録出願をしたものの，平成１８年３月３１日，前記イ及びウの理由により拒絶査定を受けた。

原告も，本件登録商標２の登録出願について，平成１９年１月１２日，法３条１項３号に当たるとして，いったんは拒絶査定を受けている。

【原告の主張】

（１）法４条１項１０号該当性

本件登録商標２の出願当時，被告各標章が需要者の間に広く認識されてい

たことは否認する。

ア　被告商品の販売先は，主にグループ企業に限られており，店舗数も少ない。施工店は自動車整備工場などであり，取引の実態すら明らかでない。

１００を超える営業所に直接販売したというのも，個別の自動車販売店やガソリンスタンドに対するものである。

イ　被告らが主張する平成９年から平成１２年にポリマーコーティングを施工された自動車台数は憶測にすぎず，被告商品の市場占有率は明らかでない。

また，平成１５年から平成１７年までの四輪車生産台数は，乗用車合計で延べ８３９万台，登録車合計で９５７万台であり，平成１７年時点の自動車保有台数は５３００万台である。

そうすると，被告らが主張するこの期間における延べ約２万５０００台の施工実績がどれほどの市場シェアを占めるのかも明らかではない。

ウ　被告各標章は，新聞・雑誌・テレビ広告のような不特定多数が目にすることのできる広告宣伝媒体によって定期的に使用されたことがない。

（２）法３条１項３号及び４条１項１６号該当性

本件登録商標２は，商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものではない。

これを「ポリマー」と「ガード」に二分すると，各々の外来語を連結することで「ポリマーを用いて保護すること」という意味合いを暗示させるとしても，商標全体は片仮名のみで構成され，7 文字で構成される簡潔な語句であるから，一体性が強いものである。

そうすると,「ポリマーを用いた保護剤」という意味合いのみを認識させるものではなく，構成文字全体で一種の造語として認識されるものである。

４　争点４（被告会社は，被告各標章について法３２条に基づく先使用権を有するか）について

【被告らの主張】

（１）前記３【被告らの主張】(１)と同じ。

（２）上記(１)からすると，被告各標章は，本件登録商標１の出願の際（平成１３年６月１５日)，遅くとも，本件登録商標２の出願の際（平成１７年１２月２７日）には，被告らの業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた。

したがって，被告らは，被告各標章について，法３２条１項に基づく先使用権を有する。

【原告の主張】

前記３【原告の主張】（１)と同じ。

５　争点５（損害額）について

【原告の主張】

（１）法３８条２項による推定

被告らは，平成１６年ころから，１本当たり代金●●●●円として，少なくとも１か月●●●本の被告商品を販売した。

被告らが販売に要した費用は,多く見積もっても代金の約●割であるから,被告らは１か月４８万円の利益を得た。

〔計算式〕●●●●×●●●×（1－●.●）＝480,000

そうすると，被告らが，平成１７年１月１日から平成２１年９月３０日までの期間において，被告商品を販売したことにより受けた利益の額は，１か月４８万円に５７か月分を乗じた合計２７３６万円である。

〔計算式〕480,000×57＝27,360,000

これは法３８条２項により原告が被った損害額と推定される。

（２）法３８条３項による推定

有機化学製品である特殊用途用コーティング材料（樹脂）に関する商標について，使用料率を１０％とした裁判例があり，本件商品分野では産業全体

の通常の使用料率３％よりも大きい率が一般的に適用されている。

また,原告が製造販売している塗料と被告商品とは品質効果も同等であり,同様な方法で使用できることも考慮すると,使用料率は１０％が相当である。

そうすると，１か月８０万円の売上高に５７か月分を乗じた合計４５６０万円に１０％を乗じた４５６万円が，法３８条３項により推定される損害額である。

〔計算式〕800,000×57×0.1＝4,560,000

【被告らの主張】

（１）法３８条２項の適用について

法３８条２項は，侵害標章を付した商品と商標権に係る商標を付した商標権者の商品との間に，市場における代替関係が存する場合に限り適用することができるものである。

前提事実(３),(４)のとおり，被告商品と原告が製造販売する商品には，市場における代替関係がなく，競合する余地はない。

（２）法３８条３項の適用について

登録商標の顧客吸引力が類似標章を付された商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは，法３８条３項による損害も生じない。

前記(１)のとおり，被告商品と原告が製造販売する商品とは市場で全く競合していないから，本件登録商標の顧客吸引力は被告商品の売上げに全く寄与していない。仮に寄与していたとしても，その程度は極めて低く，使用料率はせいぜい１％である。

なお，被告商品の平成１７年１月から平成２１年９月までの累計売上高は４１３９万６１９０円であった。

６　争点６（差止請求の可否）について

【原告の主張】

被告らは，原告から被告各標章の使用中止を求められたにもかかわらず，本

件訴訟に至るまで使用を続けており,将来,使用を再開するおそれがあるから,本件訴えのうち差止請求に係る部分にも理由がある。

【被告らの主張】

被告らは，平成２２年１２月８日までに被告各標章の使用を中止し，これらの標章が付されたパンフレット，ステッカー，ラベル，シール，施工証明書等の在庫をすべて廃棄し，別の標章に変更したパンフレット，取扱説明書，施工証明書及びシールを作成した。

被告らには，今後，被告各標章を使用する予定もないから，本件訴えのうち差止請求に係る部分にも理由がない。

第４　当裁判所の判断

１　争点１（被告商品と本件登録商標１の指定商品の類否）について

（１）法３７条１号の規定する指定商品に類似する商品に当たるかどうかは，それらの商品自体に取引上誤認混同のおそれがあるかどうかにより判定すべきものではなく，通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により，同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるかどうかにより判定すべきものである。

（２）本件についてみると，甲２９の１ないし３，乙２０，８４ないし８８によれば，被告らが最大の取引先であるとする「トップネットグループ」を構成する５社は，いずれも「塗料の販売」を目的の一つとする会社であることが認められる。このうち伊丹塗料株式会社を除いて，いずれも土木建設工事等も目的とし，現に業として実施していることも認められる。

そうすると，本件登録商標１の指定商品である塗料と被告商品とは，通常同一営業主により製造又は販売されていることが認められるのであり，この認定を覆すに足りる証拠はない。

したがって，同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるということができるから，この点

に関する原告の主張は理由がある。

（３）なお，被告商品と本件登録商標２の指定商品が類似することについては，当事者間に争いはない。

２　争点２（被告各標章と本件各登録商標の類否）について

本件各登録商標は，いずれも片仮名ゴシック体で「ポリマーガード」と表記されたものである。

被告各標章は，別紙標章目録記載のとおりであり，いずれも「ポリマーガード」もしくは「Polymer Guard」（イタリック体のものを含む。）を含み，その後尾に，被告標章２は「アルファ」もしくは「α」が，被告標章３は「ベータ」もしくは「β」が，被告標章４は「Ｋ１００」が，被告標章５は「Ⅲ」が，被告標章７は斜めに傾いた「Ⅲ」が，被告標章８はゴシック体の「α」が付加しているものであるが，いずれも，「ポリマーガード」もしくは「Polymer Guard」が要部というべきである。

そして，英語表記のものとは外観において異なるが，それ以外においては，外観において類似もしくは一致し，称呼，観念において一致しており，被告各標章と本件各登録商標は類似する。

３　争点３（本件登録商標２の商標登録は無効であるか）について

（１）法４条１項１０号該当事由の存否

ア　「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには，商標登録出願の時において，全国の主要商圏における同種商品取扱業者に相当程度認識されているか又は狭くとも１県の単位にとどまらず，その隣接数県の相当範囲の地域にわたって，その同種商品取扱業者の相当程度の層に認識されていることを要するものと解すべきである。

イ　被告らは，被告標章１及び５が，本件登録商標２の出願当時において，被告らの業務に係る商品を表示するものとして，需要者である自動車ディーラー，修理工場，板金塗装店，洗車店及び最終的な需要者の間に広

く認識されていたと主張するが，次の理由から，被告らの主張は理由がない。

（ア）被告らは，被告商品を販売した取引先からの陳述書等を提出しているものの，これらの証拠によっては市場において被告商品が占める割合や認知度を認定するまでには至らない。

（イ）被告らは，平成９年から平成１２年にかけて，被告標章１を付した被告商品が岡山県及び広島県の一部において１万１６００台に施工されたと主張する。

しかしながら，これは施工された自動車に貼布するためのステッカー１万１６００枚分を購入したことから推測したというものであるが，同一の自動車に繰り返し施工された可能性も否定できず，現実に１万１６００台に施工されたとまでは認めるに足りない。

また，被告らは，平成９年から平成１２年の間における岡山県及び広島県における新車登録台数は１年当たり合計１１万８０００台，合計で約４７万２０００台であり，このうちポリマーコーティングを施工された自動車は１割程度にとどまるから，合計でも４万７２００台であるとも主張する。しかしながら，この１割という数字は憶測であるし，新車以外に施工されていなかったというのも証拠がない。

（ウ）被告らは，平成１５年度から平成１７年度の間に，被告標章５を付した商品を合計５１３０本販売し，全国で延べ約２万５０００台に施工されたとも主張する。

しかしながら，これは，被告商品がすべて消費されたことを前提とするものであるところ，この前提を認めるに足りる証拠はない。しかも，延べ台数であるため，実際に何台に施工されたか明らかでないのは，上記(イ)と同様である。

かえって，甲３７及び３８によれば，平成１５年から１７年までの新

車販売台数は乗用車（普通・小型）合計で約９９２万台，登録車合計で約１２００万台であり，平成１７年時点における自動車保有台数は約５６００万台にものぼることが認められる。

そうすると，仮に被告らの主張を前提としても，本件登録商標２が登録された時点で，相当範囲の地域にわたって，少なくともその同種商品取扱業者の多くに認識されていたとまではいえない。

また，乙４９によると，平成２２年時点において，被告商品と同種の自動車用ボディーコーティング剤について１００を超えるブランドがあることが認められることに照らしても被告らの主張は採用しがたい。

（エ）なお，被告らは，インターネットで「ポリマーガード」の文字を検索すると，ほとんどすべてが被告会社の商品であったとも主張する。このことについては，単に原告と被告らの他に当該標章を使用するものがいないということ以上の意味は見いだせない。

ウ　これらのことからすると，被告各標章が本件登録商標２の登録出願がされた当時，需要者の間に広く認識されていたとは認めるに足りないというべきである。

（２）法３条１項３号及び４条１項１６号に該当する事由の存否

通常の注意力をもってみれば，本件各登録商標は，「ポリマー」と「ガード」の２つの語からなる結合標章であることが容易に看取できると認められる。このうち「ポリマー」の部分は，「重合体」を意味する英語の「polymer」の表音であること及び「ガード」の部分は，「守る。保護する。」などの意味を有する英語の「guard」の表音であることも容易に看取できる。

他方において，これらの単語の組み合わせが熟語として用いられているとか，商品の品質，原材料，効能又は用途を表すものとして，普通に用いられていることを認めるに足りる証拠はない。

英熟語としても，一義的に意味を特定することはできないものであって，

一種の造語として認識されるものというべきである。したがって，ここから特定の意味合いを看取することはできないし，特定の商品の品質又は役務の質を直接かつ具体的に表示するものでもないとする原告の主張を排斥することはできない。

したがって，この点に関する被告らの主張はいずれも採用することができないというべきである。

4　争点４（被告会社は，被告各標章について法３２条に基づく先使用権を有するか）について

前記３で検討したところによると，本件登録商標１について出願がされた平成１３年６月１５日の際はもちろん，本件登録商標２について出願がされた平成１７年１２月２７日の際にも，被告各標章が，法３２条にいう「被告らの業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた」とまで認めることはできない。

よって，この点に関する被告らの主張も採用することはできない。

5　争点５（損害額）について

（１）法３８条２項の適用の可否

法３８条２項は，「損害の額」を推定するものであって，「損害の発生」まで推定するものではない。したがって，損害の発生の立証がない場合には，適用されない。

前提事実(３)，(４)のとおり，これまで原告は，専ら建築用塗料を販売しており，被告商品であるポリマーを用いた自動車の塗装表面保護用コーティング剤を販売していないのであって，市場において全く競合していないことが認められる。

そうすると，被告商品の存否が原告の売上げに影響を及ぼすこと，ひいては本件商標権侵害により原告に逸失利益に相当する損害が発生したことも認めるに足りない。

したがって，本件では法３８条２項の推定規定を適用することはできないというべきである。

（２）法３８条３項の適用

法３８条３項によれば，商標権者は，損害の発生について主張立証する必要はなく，権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りる。これに対し，侵害者は，損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して，損害賠償の責めを免れることができる。

まず，前記１ないし４によれば，被告各標章を付した被告商品の販売は本件商標権を侵害するものである。本件各登録商標に顧客吸引力が全くない場合には，損害の発生があり得ないとして，法３８条３項の適用を否定することができるが，顧客吸引力がないことを認めるに足りる証拠はない。かえって，原告が本件各登録商標を付した商品を継続して販売してきたことについては被告らも積極的に争っていないから，本件各登録商標には一定の信用が化体しているものというべきである。

他方において，上記(１)のとおり，原告の製造販売する商品と被告商品とは市場において全く競合していない。

そうすると，本件各登録商標の被告商品の売上げに対する寄与度は非常に乏しいというべきであって，その他関連する事情を総合考慮すると，本件における実施料率はせいぜい被告らの主張する１％とするのが相当である。

乙１５０によれば，平成１７年１月から平成２１年９月までの間における被告商品の累計売上高は４１３９万６１９０円であることが認められる。

よって，原告は，これに１％を乗じた４１万３９６１円の損害を被ったものと認めることができる。

（３）被告Ｐについてみると，被告らの主張及び被告会社代表者の陳述書（乙１３３）によれば，被告Ｐは平成１６年から代理店としてインターネットを通じて被告商品を販売しているというのである。

しかしながら，被告Ｐが販売した数量等については，主張立証がない。

被告らの主張によれば，平成１７年における「トップネットグループ」以外への販売数量は，全体の約１０分の１以下であったというのであるから，その後も同様であったと一応推認するのが相当である。

そうすると，被告Ｐが責任を負うのは，被告会社の売上げのうち多くとも１０分の１にとどまると認めるのが相当であり，この認定に反する主張立証はない。

よって，被告Ｐは，原告に対し，前記(２)の１０分の１である４万１３９６円の限度でのみ連帯して責任を負うと解するのが相当である。

６　争点６（差止請求の可否）について

乙１４８及び１４９によれば，被告会社は，被告各標章を付したパンフレット，ステッカー，ラベル，シール，施工証明書等の在庫をすべて廃棄処分したことが認められる。また，乙１２２の①ないし乙１２６の⑥によれば，被告会社は，平成２２年１１月に，被告各標章を用いないパンフレット，取扱説明書，施工証明書及びシールを新たに作成したことも認められる。

このように，すでに費用をかけて標章を変更した被告会社が，再度，費用と手間をかけて，被告各標章の使用を再開することは，にわかに想定しがたいというべきである。

そうすると，今後，被告らによって侵害行為が行われる蓋然性があると認めるに足りないから，本件訴えのうち差止請求の部分は理由がない。

第５　結論

以上によれば，原告の請求は主文の限度で理由があるから，その限度でこれを認容し，その余の請求を棄却することとし，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条及び６４条本文を，仮執行宣言につき同法２５９条１項を，それぞれ適用して，主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第２６民事部

裁 判 長 裁 判 官　　山　　田　　陽　　三

裁 判 官　　達　　野　　ゆ　　き

裁 判 官　　西　　田　　昌　　吾

標　章　目　録

1　ポリマーガード

Polymer Guard

2　ポリマーガードアルファ

Polymer Guard　α

3　ポリマーガードベータ

Polymer Guard　β

4　ポリマーガードＫ１００

5　ポリマーガードⅢ

Polymer Guard　Ⅲ

6

7

8